

最近のモンサント事件の一連の判決における DNA特許の範囲**

Christopher HEATH*

川田 篤(訳)

- I. 背景
- II. 法的分析
- III. 法的及び社会的文脈における生物工学に関する発明の範囲

I. 背 景

モンサント (Monsanto) は、欧州のいくつかの裁判所に最近係属している多数の特許権侵害訴訟の原告であるが、発明の名称を「グリホセート耐性5-エノールピルピルシキミ酸-3-ホスフェートシンターゼ」(EPSPS) とする欧州特許第546090号の特許権者である。この特許は、1991年8月28日に出願され、1996年6月19日に特許を受けた。この特許は、欧州特許庁における異議申立・審判請求手続において、2005年4月6日、訂正の上で維持された (decision T179/01)。その特許請求の範囲が侵害訴訟において問題とされたが、それは次のようなものである。

「請求項1 単離されたDNA配列であって、クラスIIのEPSPS酵素をコードしており、当該酵素はEPSPS酵素であって、ホスホエノールピルピレート (PEP) のためのKmが1~150マイクロメートルで、Ki(グリホセート)/Km(PEP)比は3~500であり、その酵素は…」

** この論文における見解は、著者の個人的な意見である。この論文を65歳の誕生日を迎えた Jan Brinkhof 氏に捧げる。

* 法学博士。ミュンヘンの欧州特許庁裁判官。

請求項6は、次のように特定されている。

「単離されたDNA配列であって、クラスIIのEPSPS酵素をコードしており、その酵素は配列番号3及び5からなる群から選択される。」

請求項14は、次のように特定されている。

「グリホセート除草剤に対する耐性を有する遺伝子的に形質変換された植物を生産する方法であり、その順序は……」

請求項20は、次のように特定されている。

「グリホセート耐性の植物細胞で、請求項8、9、12又は13のDNA分子を包含する。」

請求項24は、次のように特定されている。

「グリホセート耐性を有する植物で、請求項20の細胞を包含する。」

簡単にいえば、この特許発明は、新しいクラスのEPSPS遺伝子(クラスII)に関するものであり、植物細胞に挿入されて、そのDNA分子を形質変換させた植物細胞において、(除草剤のもとになる)グリホセート耐性を促進するものであり、またこの目的のための類似の方法及びその植物細胞を含む植物に関するものである。そのように変異された植物は、通常の植物において、植物の成長にとり重要である内生的なEPSPS酵素を阻害するグリホセート除草剤に対する抵抗を示す。新しいクラスのEPSPSの種類は阻害に対しより鋭敏ではなく、その植物はグリホセート除草剤に対する抵抗を示す。したがって、農場にグリホセート除草剤が散布された場合、上述した遺伝子が移入されることにより遺伝子的に変異されたこれらの植物を除き、すべての植物は枯れてしまう。モンサントにより販売されていたグリホセート除草剤は、Round Ready (RR) と呼ばれ、特許発明に従い変異された植物はこの除草剤に対する耐性を有するが、それ以外の植物は基本的に耐性を有しない。

特許権者は、特許を受けている変異がされた多数の植物を開発した。例えば、大豆、綿、トウモロコシ及びカノーラ(セイヨウアブラナ)である。種は農家に除草剤と共に販売され、種が特許を受けている限り、モンサントは、収穫された種を繁殖することを制限すること(したがって、禁止することも)ができた。特許法は、種苗法と異なり、農家が最初の種の繁殖により得られたものをさらに繁殖することについての例外規定を有していない。そのため、特許法においては、繁殖されたものについての保護に

より常に困難な問題が生じる¹。モンサントの戦略は、非常に問題をはらんでおり²、農家を遺伝子的に変異された種を栽培するように「説得」するか、さもなければ、使用の各条件を遵守しない農家や、通過するトラックなどから種が混入された農場の農家に対し、遺伝的に変異された種についての特許権を行使するというものである³。

¹ Margaret Llewellyn, Perspectives on Patenting Biological Material, in: Heath/Kamperman Sanders (eds.), Industrial Property in the Bio-Medical Age, Kluwer Law International 2003, 73.

² Françoise Gérard, Agricultura patenteada, Le Monde Diplomatique (Brazilian Edition), February 2009, available at <http://dipl.o.ul.com.br/imprima2791> (2009年8月15日現在)。同女史は、ブルキナファソの事例とモンサントが遺伝子的に変形された綿の使用を拡大する手法を描いている。モンサントの手法の概要については、M. Robin, Le monde selon Monsanto. De la dioxine aux OGM, une multinationale qui vous veut bien, La Découverte, Paris 2008 = M. Robin, Mit Gift und Genen - wie der Biotech-Konzern Monsanto unsere Welt verändert, DVA München 2nd. ed. 2009 = O mundo segundo a Monsanto, Radical Livros 2008。なぜか、現在のところ英語の翻訳は刊行されていない。以下、ドイツ語版を引用する。本件の特許発明の技術が問題であるのは2つの理由によると思われる。第1に、時間の経過によりRRに対する耐性が増加するために、より多くの量の除草剤が必要とされることである。第2に、変異されていない種への切り替えは、RR除草剤による土壌汚染のために直ちにはできないことである。モンサントにより使用される別の技術は、例えば、bacterium thuringiensisにより遺伝的に変異されたトウモロコシなどであるが、このような問題はない。

³ 最も著名な法律事件は *Monsanto v. Schmeisser* であり、広汎な注目を受けたが、カナダの裁判所で争われ、最後は、カナダ最高裁で判断がされた(the Canadian Supreme Court, [2004] 1 S.C.R. 902, 2004 SCC 34)。この事案においては、被告のアブラナ農場は、被告が原告からいかなる種を購入したことも、Roundup Ready除草剤を被告の植物に散布したことがないにもかかわらず、モンサントにより変異された種類のもので95パーセント以上において含まれていた。5対4の評決により、裁判所は侵害を肯定したが、被告は変異された種類のものを使用することによりいかなる商業的な利益も得ていないとして、損害については否定した。少数意見は、侵害に係る特許請求は、特に植物及び植物の種類を除外していたにもかかわらず、植物の使用及び特定の植物の種類についてなされたものであるとして、侵害を否定した。詳細については、Brad Sherman, Biological Inventions and the problem of passive infringement, in: Heath/Kamperman Sanders (eds.), Industrial Property in the Bio-Medical Age, Kluwer

本件において、遺伝子的に変異された大豆は、アルゼンチンにおいて栽培された。しかし、モンサントにより対応する特許権が得られていなかった。それは、そのような発明は、ちょうどその時点においては、特許の対象とはならないと考えられたからである。遺伝子的に変異された大豆は、アルゼンチンにおいて大豆の粉末に加工され、そのうち4分の3は中国へ輸出され、それ以外は、いくつかの欧州の国に輸出された。欧州への輸入が本件では問題とされている。粉末にされた大豆は、一般には、デンプンのみを含んでおり、細胞核を含んだDNAを含んではいない。しかし、粉末中に不純物があることと、検出方法が改善されたことにより、各請求項により特定されたDNAの配列が輸入された粉末中に発見された⁴。モンサントによれば、これらの痕跡が、上述の特許権の侵害になるとされる。モンサントにより遺伝子的に変異された大豆の粉末の欧州への輸入は、1990年4月23日の欧州指令90/220 (Directive 90/220 of 23 April 1990) に基づいて、動物による消費のためのものとして許可された。

大豆の粉末の輸入差止訴訟は、英国⁵及びスペイン⁶においては棄却された。しかし、オランダのハーグ地方裁判所⁷は、欧州裁判所 (European Court of Justice) に対し生物学指令 (Biotech Directive) の解釈問題について諮問をした⁸。英国の高等裁判所の決定は確定したが、スペインにおいてはスペインの最高裁判所に上告された。デンマークでの訴訟は、現在もなお係属している⁹。英国において請求が棄却されたのは、「古典的」な特許請

Law International 2003, 105 を見よ。

⁴ 大豆の加工過程は、加熱、粉砕、薄片化、脱脂など10の工程を含んでいる。

⁵ *Monsanto Technology LLC v. Cargill International*, English High Court, 10 October 2007, [2008] F.S.R. 7.

⁶ Commercial Court Madrid, 27 July 2007, 40 IIC 233 [2009] - "Roundup Ready Spain"; Provincial Court Madrid, 10 March 2009. 実のところ、さらに2件の手続がモンサントにより、ほかの輸入者に対し開始された。いずれの訴えも第1審において棄却された。

⁷ Decision of the Hague District Court, 19 March and 24 September 2008, 40 IIC 228 [2009] - "Roundup Ready Netherlands".

⁸ Case C-428/08.

⁹ Case before the Østre Landsret no. 10. afdeling B-1987-05.

求の範囲の解釈による。そのことについては後述する。スペインの裁判所 (3件の第1審の裁判所による判断と、1件の高等裁判所による判断) は、欧州生物学指令に基づいて特許請求の範囲の解釈をし、同指令第9条 (後述参照) に従い、遺伝子的に変異された輸入大豆の粉末の中のDNAはもはやいかなる機能も果たしていないと認定した。ハーグ地方裁判所は、手続を中止し、解釈問題について、欧州裁判所に諮問をしている。これらについても後述する。デンマークにおける手続はまだ係属中である。

欧州で様々な訴訟が提起されるよりも前に、モンサントは、アルゼンチンの輸出業者が、輸出の際に1トン当たり3米ドル、ヨーロッパへの輸入については1トン当たり15米ドルを支払うように求めた¹⁰。それに続いて、オランダ、スペイン及びデンマークにおいて提起された訴えについて、アルゼンチンにおいて、モンサントに対する競争法違反の調査がされた。アルゼンチン競争委員会 (CNDC) は、2006年10月30日、モンサントは、そのような訴えの提起により、その支配的地位を濫用したと判断した。不服申立てがされ、この判断は、2008年9月20日、破棄されたが¹¹、その主な理由は、自己の権利を実現するために裁判所の手続をすることは、憲法上保障された権利であり、権利の濫用であるとは認められないというものである。

アルゼンチン政府は、オランダにおける手続において侵害の認定がされたことに抗議した。アルゼンチン政府が抗議した理由は、「一方では、モンサントは、アルゼンチンが完全にRR大豆に依存するようにするために、その栽培を促進した (その結果、アルゼンチン大豆の生産の90パーセント以上がRR大豆によるものである。)。他方では、収穫した大豆をアルゼンチン以外の国において流通させることを制限する手段をとることを一切明らかにしていなかった。モンサントは、大豆の大部分が輸出される事実を認識していた。それにもかかわらず、モンサントは、長年にわたり、

¹⁰ *Robin* (above note 2), 343.

¹¹ *Argentinian Camara Nacional Civil y Comercial Sala III*, 30 September 2008 (まだ公判されていない。)。この判断に対し、アルゼンチン経済省は、アルゼンチン連邦最高裁判所に終局的な不服申立てをした。2009年4月8日、その不服申立ては正式に受理され、現在、係属中である (case 461/2009 M secretaria 4)。

異議を述べず、沈黙していた」(ハーグ地方裁判所の判決からの引用)。

II. 法的分析

1. 本件特許請求の範囲

侵害を判断する法的基礎は、特許権者が主張する特許請求の範囲である。

a) すべての裁判所は、単離された DNA 配列に関する請求項 1 (及びそれに関連する請求項 2 から 5 まで) の侵害を否定した。この DNA 配列は、生命体の細胞から単離又は放出されたものとして理解されたのであろう。したがって、請求項 1 を侵害するためには、その配列が細胞に含まれているだけでは不十分で、単離された DNA 配列が再生され、又は使用されることが必要であろう。

b) したがって、議論の焦点は主として請求項 6 におかれた。請求項 6 には、DNA 配列が単離されなければならないという限定がない。したがって、請求項 6 の DNA 配列は、単離された状態でも、細胞に含まれた状態でもよいことになる。なお、請求項 20 は、植物細胞の存在を必要としていたが、この請求項は主張されなかった。

c) さらに、特許権者は請求項 14 を援用したが、それは遺伝子的に変異された植物を栽培する方法に関するものである。

2. 適用法

a) スペイン及びオランダの裁判所は、国内法に編入 (implement) された 1998 年 7 月 6 日付け欧州生物工学指令 98/44/EC (European Biotech Directive 98/44/EC of 6 July 1998) が本件に適用されるものとして手続を進めた (英国での訴えにおいては、異なる点が争点とされた。これについては、後述する)。参考までに、指令の条項を引用する。次の同指令第 8 条から第 11 条までは、発明の保護の範囲を次のように定めている。

第 2 章 保護の範囲

第 8 条

1 発明の結果としての特定の特徴を有する生物学的な材料に関する特許について認められる保護は、その生物学的な材料に由来し、同一の形態、又は

派生した形態により繁殖又は増殖され、かつ同一の特徴を有する生物学的な材料に及ぶ。

2 生物学的な材料を発明の結果としての特定の特徴を有するものとして生産することを可能にする方法に関する特許について認められる保護は、そのような方法により直接に得られた生物学的な材料、及びその直接に得られた生物学的な材料に由来し、同一の形態又は派生した形態により繁殖又は増殖され、かつ同一の特徴を有する生物学的な材料に及ぶ。

第 9 条

遺伝子情報を含む、又はそれから構成される生産物に関する特許について認められる保護は、第 5 条第 1 項に定められている場合を除き、その物が組み込まれ、かつ含まれた遺伝子情報の機能が発現されているすべての材料に及ぶ。

第 10 条

第 8 条及び第 9 条の保護は、特許権者により、又はその同意に基づいて、加盟国の領域内の市場におかれた生物学的材料の繁殖又は増殖により得られた生物学的材料には及ばない。ただし、その繁殖又は増殖が生物学的材料が流通におかれた用途から必然的に生じたものであり、その材料がさらに別の繁殖又は培養に使用されない場合に限り。

第 11 条

1 第 8 条及び第 9 条の適用除外として、特許権者により、又はその同意に基づいて、農業従事者に対し植物性の繁殖用材料が農業における使用のために販売され、又はその他の形態により商業的な利用が可能とされたときは、農業従事者は、欧州指令 2100/94 第 14 条の制限と一致する適用除外の程度及び条件において、自己の収穫物を自己の農場における繁殖又は増殖のために使用する権限を有する。

2 第 8 条及び第 9 条の適用除外として、特許権者により、又はその同意に基づいて、農業従事者に種畜その他の動物の再生産用の材料が農業における使用のために販売され、又はその他の形態により商業的な利用が可能とされたときは、農業従事者は、農業活動の目的で保護された家畜を使用する権限を有する。この権限は、動物又はその他の動物性の再生産用の材料で、自己の農業活動を目的とするものには及ぶが、その枠組みの範囲内における販売又は商業的な再生産活動の目的のものには及ばない。

3 第 2 項に定められた適用除外の範囲及び条件は、加盟国の法律、規則又は慣習により定められなければならない。

b) 英国の裁判所は、請求項 6 の侵害を否定した。しかし、それは、生物工学指令又はそれに相当する英国法の規定の解釈とは無関係の理由によ

る。裁判所は、請求項6を請求項1のDNA配列を引用しているものとして扱い、「酵素配列番号3及び5からなる群から選択されたクラスIIのEPSPS酵素に対する抗体と反応し得る」酵素を記述しているものとした。これらは、クラスIのEPSPSの酵素とは、その「ほかのクラスIのEPSPS酵素であればクラスIの抗体と容易に反応し得るような条件においても、クラスIのEPSPS酵素から生成されたポリクローナル抗体と反応しない」ことにより区別される。モンサントは、大豆の粉末に含まれているDNAが実際にこのような相違（その点において、特許に係る物は公然知られたものとは相違する。）を示していることを立証することができなかった。そのため請求は棄却された。このことは、モンサントが、いまもなお手が付けられずにいる輸入されたものの一部について、クラスIのEPSPSのために調製された抗体と実際には反応していないことを立証することができなかったということを意味する。そして、輸入された大豆に含まれているDNAが請求項6において特許請求がされているDNAとして作用することを立証することができなかったことを意味する。あるいは、輸入されたDNAの痕跡がもはや反応をすることができないことを意味するであろう。この解釈は、単に輸入された大豆がその機能を果たさないということの言い換えにすぎない。それは、スペインの裁判所が採用した理由でもある。

3. 生物学に関する発明の保護の範囲

a) スペイン及びオランダの判断は、指令第8条及び第9条に焦点を当てている。第8条は、「生物学的物質」の保護の基本的な範囲を示すものである。他方、第9条は、「遺伝子情報を含む、又はそれから構成される生産物に関する特許」に言及している。これらの2つの規定は、各国の特許法の一般的な規定が生物学に関する発明について適用され、「各国の特許法の規定が生物学に関する発明の法的保護のための基礎であり続ける」とする前文(8)と、「生物学に関する発明に関する特許により認められる保護の範囲は、欧州共同体の法的枠組みの一部とみなす」とする前文(13)との関係において理解されるべきである。これらの保護のための3つの法源—欧州共同体の優越により影響を受けている国内法、指令第8条及び第9条—は、その解釈において難問がないわけではない。

b) 前文(8)は、国内法が基本的なものとして適用されることを明確にし

ているが、前文(13)は、第8条から第11条までの規定を生物学の発明の範囲の排他的な基礎としているようでもある¹²。このことは、指令第1条により確認されていることでもあり、加盟国が「各国の特許法を指令を考慮して調整すること」を求めている。これは、どのように生物学に関する発明を保護すべきかについての認識がかなり相違する状況においてなされた妥協であり、指令が保護の最小限の基準とはされていないことは、前文(16)、(23)、(24)及び指令第11条からも認識される。生物学に関する発明の範囲を判断する基準は、そうすると、各国の特許法における絶対的な物の保護によるのではなく、指令第8条から第11条までによることになる。このような解釈は、少なくともオランダ及びスペインの国内法においてなされた改正において、指令第9条のみが考慮され、他方、指令第8条については、絶対的な物の保護の原則を確認しているにすぎないとした際に重視されたものである。しかし、それは、次に見るように完全に正しいとはいえないであろう。言い換えれば、もし侵害訴訟において根拠とされた特許請求の範囲が、指令第8条又は第9条の枠組みの一つに該当すれば、保護の範囲は、もっぱら生物学指令の条項により判断されることになる。これらの枠組みとは、次のとおりである。

- (1) 指令第8条第1項の生物学的材料の特許
- (2) 指令第8条第2項の生物学的材料の生産を可能にする方法の特許、又は、
- (3) 指令第9条の遺伝子的情報を含む、又はそれらから構成される物の特許

c) 生物学指令第8条及び第9条は、オランダ又はスペインでの改正規定と同様に、「及ぶべきである (shall extend)」との用語により、保護の範囲を定義している。ハーグ地方裁判所は、この用語が生物学指令が、上述の(1)～(3)に定義された特許について、特許の保護に関する従来の規定

¹² 前文それ自体は拘束力を持たないが、立法の目的となる対象を描写するために使用されるし、その解釈において考慮される (ECJ, cases C-162/97 - “Nilsson”, para. 54, and C- 411/05 - “Palacios de Villa”, para. 42 and 44)。

と共に適用されるべきものであることを示しているとする。もし、それとは別の意義が考えられていたとすれば、指令は「限られなければならない (shall be limited to)」との文言を使用すべきであった。このような理由付けは、一部にはオランダ特許法において特に使用された用語に基づいている。しかし、そのオランダ特許法の用語は、指令それ自体 (上記 b を参照) とは異なり、従来の特許法と生物学に関する発明の特別の規定との間の関係を明確にしていない。「拡張する (extend)」との文言それ自体は、範囲の限定との関係においては、むしろ中立的である。指令第10条は、「拡張してはならない (shall not extend)」との文言を使用することを禁じてはいない。「拡張」が限定的に理解されなければならないとする議論は、特許権を保護するための所与の法的枠組みを予定しているようでもある。しかし、この分野は共同体において統一性がなく¹³、そのような所与の枠組みは存在しない。また、特許の保護の正確な範囲を明らかにする国際的な規則も存在しない (下記Ⅲを参照)。そのような基準点が欠けていることから、立法の際に使用された文言は中立的なものに限られたのであろう。「に限定される (limited to)」とか、「に拡張される (broadened to)」というような字句が用いられていることは、指令において参照すべき基準点が欠けていることを示唆している。したがって、指令を体系的に理解すれば、「拡張されるべきである」を従来の特許の保護に加えて、生物学発明の特許の範囲を拡張することを意図しているものと解釈することは困難である¹⁴。

¹³ ECJ, case C-431/05 of 11 September 2007, - “Merck”.

¹⁴ この関係において、オランダの裁判所は、「もし指令がより広い保護を与えるものでないとするならば、スペインの裁判所の態度と同様、当裁判所には、単離された DNA が、それ以上加工されない限り、保護の範囲に含まれるものではないということと一致しないし、単離された DNA の特許性を認めている指令第3条第2項及び第5条第2項とも合わないものと思われる。もし、指令が絶対的な物の保護に影響しないのであれば、指令第9条及びそれに相当するオランダ特許法53a条は、同特許法53条がこの場合には適用されないことから、DNA がもはや同一性をもって存在しない状況において追加的な保護を認めていることになる。」(理由 4.27) とする。裁判所により指摘された点は、指令第9条は、従来の生産物の保護と併せて適用されるものであり、従来の物の保護を限定するものでないとするならば、その範囲内にある発

d) 生物学に関する発明 (すなわち、指令第8条及び第9条の適用範囲に入るもの) の保護の範囲についての国内法が指令の規定と異なる限りにおいて、その国内法は、指令の趣旨に即して解釈されるか、国内の立法による修正がなされるべきである。オランダの事件において問題とされた規定 (オランダ特許法53a条) は、オランダ特許法53条における従来からの特許保護と新たな規定との間の関係を明確にしないまま、指令第8条及び第9条の文言をほぼそのまま引き写すことによりオランダ特許法に編入された。スペインの事件においては、指令第9条のみが、スペイン特許法50条4項として編入され、指令第8条は考慮されなかった。指令の編入がされる前になされた特許出願及び特許査定がされたものについて、どの規定が適用されるのかという点は、各国の国内法の問題である。英国においては、編入よりも前にされた特許出願には適用されないとしているが¹⁵、欧州特許庁の拡大審判部の WARF 決定 (G2/06) は、新法はすべての係属中の出願に適用されるべきであるとしている¹⁶。これは、国内法への編入において、最初に問題とされる最重要事項の一つである¹⁷。

明の保護を限定するものでないとするならば、何の必要性が指令第9条にあるのかという問題に対する解答として、追加的な保護を与えるものと解することになろう。単離された DNA は、裁判所により言及され、かつモンサントの特許の請求項1において特許請求されているとおり、まず、指令第8条第1項が適用されるものである。その生物学的材料、物及び情報の媒体としての性質から、その請求項は、指令第9条の適用範囲にも入るものである。もし、DNA がもはや同一性をもって存在しないとするならば、特許法の伝統的な原則において、そのような材料から直接に得られた物についての欧州特許条約64条2項の規定による以外に侵害をどのようにして認めることができるのであろうか。結局、DNA の痕跡が、純粋なデンプンからなる純粋な粉において見いだされるのは、改良された分析法のみによるのである。

¹⁵ *Matthew Royle & Gareth Morgan*, Protection for DNA-based claims in Europe, *Patent World*, December 2008/January 2009, 22, 23.

¹⁶ Case G 2/06 of 25 November 2008, 2009 OJ EPO 306.

¹⁷ そこでは、もちろん、in re Budweiser, case 73049/01 of 11 January 2007 における ECHR の決定の論路に従った不当な収用 (undue expropriation) の問題もあろう (批判的なコメントとして、*Klaus Beiter*, 39 IIC 714)。この決定によれば、知的財産権の出願は、権利が認められる期待がある状態において、既に財産権を享受しているとされる。裁判所は、そのような地位は恣意的に奪われてはならないとする。いざ

4. 生物学指令第9条

a) オランダ及びスペインの判決の焦点は、生物学指令第9条であった。請求項20は、実際には、DNAを含む植物細胞の存在を必要としており、まさに指令第9条に該当するものであったが、請求項6は、単にDNA配列を含むものであった。情報の媒体及び物という二重の性質により、DNAは単離された状態においても「遺伝子情報を含む物」となる。したがって、請求項6は、指令第9条の適用範囲に入るものである。

b) 生物学指令第9条を定めるに当たり、その立法過程においては、何回も修正がなされた¹⁸。

1988年草案第13条：特定の遺伝子情報を発明の本質的な特徴として含む物の保護は、その遺伝子情報が組み込まれ、かつ産業上の利用可能性又は有用性について本質的な重要性を有するすべての物に及ぶ。

1992年草案第12条：遺伝子情報を含み、又はそれから構成される物についての特許により与えられる保護は、物に組み込まれ、かつ遺伝子情報が含まれ、かつ発現しているすべての材料に及ぶ。

1995年草案第11条：遺伝子情報を含み、又はそれから構成される物についての特許により与えられる保護は、第3条第1項において定められている場合を除き、物に組み込まれ、かつ遺伝子情報が含まれ、それが発現しているすべての材料に及ぶ。

欧州指令(98/44/EC)第9条：遺伝子情報を含む、又はそれから構成される物に関する特許について認められる保護は、第5条第1項に定められている場合を除き、その物が組み込まれており、かつ含まれた遺伝子情報の機能が発現されているすべての材料に及ぶ。

れにせよ、ここでの問題は、権利付与に係るものではなく、権利が付与された後の保護の範囲に係るものであり、立法又は司法的な解釈により変わり得るものである(国際的消尽、非侵害行為としての販売の承認を得るための臨床試験、包装禁言などの承認)。生物学指令が発明の特定の特徴を示す物に対する保護の範囲を限定していることは、発明がそのような状態に対する寄与に相当する範囲に特許請求の範囲を解釈することを求めるものであるにすぎない。

¹⁸ *Tine Sommer*, Patenting the Animal Kingdom? 39 IIC 139, 162/163 [2008].

c) 3つの解釈問題が本件各事例との関連において提示された。

(1) 輸入された大豆の粉末において遺伝子情報が機能しているか。遺伝子材料の機能は、まず、情報を伝達することにある。情報伝達機能については、指令第9条がDNAが物に含まれていることを求めることにより言及していると思われる。機能について追加的に言及していることから、単なる情報の存在を超える何かが意味されている。このような解釈は、前文(23)からも支持される。その前文においては、DNA配列のみで機能の記載がないものは、特許されないとされる。「機能」とは、むしろ、DNA配列が実際に、本件でいえば、その発現が植物におけるグリホセート耐性となる「クラスIIのEPSPS酵素をコードする」性質を有することを意味している。それが、本件特許において記載されたDNA配列の機能である。特許の要約においては、「クラスIIのEPSPS酵素をコードした遺伝子……は、グリホセート除草剤に対する耐性を有する形質転換されたバクテリア及び植物を生産するために有用である……。クラスIIのEPSPS酵素は、クラスIのEPSPSのものよりもグリホセートの存在下において反応動力学的に効率的であるという特徴を有する。」。そして、特許明細書によれば、「【0008】DNA分子で反応動力学的に効率的なグリホセート耐性を有するEPSPジクターゼをコードしたDNAを含んでいるものがある。この発明のEPSPジクターゼは、遺伝子導入植物においてEPSPS酵素の過剰生産量を減少させる……」。スペインの裁判所は、「機能」をこのように理解した。また、特許を受けた発明が予定していることにより示される以上の意味を与えることは困難である¹⁹。本件には、まさしく前文(24)が当てはまり、「遺伝子配

¹⁹ *Rudolf Kraßer*, Patentrecht, 5th ed. Munich 2004によれば、「本件における保護範囲は、特許された生産物を使用することばかりではなく、そこで発現されている遺伝的情報の使用、言い換えれば、生産物が特定の機能のために使用されることを求めている。これは、遺伝的情報により充足されるものとして単に何らかの機能が使用されているのではなく、生物学指令第5条第3項及びそれに対応する国内法の規定によれば、特許出願において開示されており、特許査定基礎とされた機能が使用されていて始めて意味をなすものである(228頁)。……出願に示されている機能が付与された特許の範囲を決定しているのであるから、発明の利点を決める発見及び用途に係る機能が明細書に言及されているだけでは十分ではない。むしろ、機能が特許請求の範囲に見いだされなければならない、……生物学指令第5条第3項及

列又はその部分がタンパク質又はその一部を生産するために使用される場合には、どのタンパク質又はその一部が生産されるのか、又はそれがどのような機能を働かせるのかを特定しなければならない。』。問題とされた請求項のDNAは、グリホセート耐性を有するEPSPをコードするとされており、大豆の粉末に含まれているときは、DNAはそのような機能を有しない。特許法の理論的な根拠からも、このような解釈が適切であると思われる。すなわち、DNA配列の発明として有利な点は、そのような配列そのものを生産することにあるのではなく(そうでなければ、それ以上の機能が開示されていない限り、特許されないだろう。)、むしろ、グリホセート耐性を有するEPSPSをコードしていることにある。

(2) オランダの裁判所により欧州裁判所に諮問がされた最初の問題は、指令第9条において、DNA配列を含んだ物が、過去にその機能を働かせたというだけで十分なのか、あるいは将来、単離され、生命体に挿入されたときに機能を働かせることが必要なかということである。この観点において、問題とされた材料を3つの状態に区別することが有用であろう。

- (i) アルゼンチンにおいては、大豆粒は、モンサントにより供給されていたが、確かにそれ自体を再生産することができる生物学的材料としての機能を働かすことができるものであった。
- (ii) 大豆を加工した後、そのようにして得られた材料は、その状態においては、たとえまだ特許請求の範囲に記載されたとおりの遺伝子材料を含んではいるものの、もはやそれ自体を再生産する能力はなかった。
- (iii) そのため、大豆の粉末に残留しているDNAを単離することはできるかもしれないし、大豆粒の細胞に挿入し、それを再生産することはできるかもしれない。しかし、そうして始めて(再び)その機能を働かすことができるのであり、それは輸入者に帰責し得ない行為を必要とするであろう。

これらの3つの材料の状態は、侵害かどうかを判断する目的のために区別されたものである。材料がその機能を働かせていたことがある事実は、発明の産業上の利用可能性を肯定するための要素としては重要かもしれ

び第9条が遺伝的配列、すなわち、そこで発現されているタンパク質の部分的な配列の『絶対的な物の保護』を与える余地を残してはいない(231頁)』。

ない。しかし、このような意味において指令第9条における侵害を肯定することは、実質的には、アルゼンチンにおいてなされている行為に対する国内の特許法の域外適用を意味する²⁰。そして、大豆の粉末の輸入が、DNAを単離し、それを新しい生命体に挿入し、そこでDNAが再びその機能を働かせるようにするために供給する目的でなされるのであれば、間接侵害行為になり得るであろう。しかし、指令第9条において、その輸入行為を直接侵害行為と構成することは困難である。また、輸入された商品が、DNAの単離のためというよりは、動物による消費のためのものである場合には、間接侵害行為と構成することも困難である。輸入行為は、したがって、指令第9条における侵害行為ではない。

5. 生物学指令第8条

a) 指令第8条は「生物学的材料」に言及しているが、それは、指令第2条第1項において、「遺伝子情報を含み、それ自体を再生産することができるか、又は生物学的な機構の中において再生産されるすべての材料」をいうとされる。特許権者は、特に、特定のDNA配列に関する請求項6を主張した。そのような配列は、まず、情報の媒体でもあるが、単離されていない形態ではなく、少なくとも生物学的な機構において、細胞がそれを再生産することができる材料自体でもある。したがって、請求項6の侵害は、指令第8条第1項に基づいて判断されるべきであり、方法の発明である請求項14の侵害は、指令第8条第2項により判断されなければならない。

b) 侵害といえるためには、指令第8条第1項においては、生物学的な材料(本件では、その大豆の粉末は、特許権者から購入されたこれらの大豆粒から得られたか、第2世代の豆粒から得られたものである。)が、第1世代と「同じ特徴」を有していることが必要である。特徴は、「発明の結果として」、言い換えれば、公然知られたものから発明を区別するものでな

²⁰ 米国連邦最高裁判所により判断されたマイクロソフトの事件のシナリオと類似していてもない(*Microsoft Corp v. AT & T Corp.*, 550 US 437, 82)。その事件では、AT&Tの特許は、マスタディスクをコンピューターに挿入するために使用されていた。この特許は米国特許であり、マイクロソフトはこれらの挿入を外国でさせていたので、米国特許権を侵害してはいなかった。

なければならない。指令第8条第2項は、方法に係る請求項についても同じ用語を用いている。しかし、この特徴とは何であろうか。間違いないことは、さらなる加工に用いられる第2世代の大豆の種は、本来、グリホセート耐性という特徴を有しており、またこれらの特徴は加工後には失われることも間違いない。この観点において、輸入された材料の特徴は、現在では、ほかの大豆の粉末と変わらない²¹。しかし、輸入された材料においても、やはり DNA の痕跡を含んでいることは間違いないことである。そのようなことで、特異的に変異された DNA と同じ「特徴」が大豆の粉末に含まれているといえるだろうか。次のような考慮は、この問題に対する解答を、指令第8条第1項及び第8条第2項のいずれについても与えるのに役に立つであろう。

- (1) 指令第9条と同様、DNA 自体が存在することと、その「機能」又は「特徴」とを同視することは正確ではないと思われる。それは、そうでなければ付加的な要件が意味をなさなくなるからである。もし、既に DNA が存在することが物の特徴たり得るのであれば、そのとき、どうして「生物学的な材料」と「特徴」とを当初から区別して規定しているのかが明らかでなくなる。言い換えれば、特許された生物学的な材料の存在自体はその「特徴」たり得ないのである。
- (2) 次の点もまた、発明の中立的な理解に従うものであろう。すなわち、「欧州特許第546090号は、除草剤耐性の植物の生産のための [問題とされた特許の請求項14] の方法の発明について特許請求をしている。除草剤耐性の本質的特徴は、その方法により得られた植物には存在するが、加工された植物には存在しない。このような除草剤耐性の植物により得られた油又は食料は実質的にそれ以外の油又は食料と等価である²²。」。

²¹ 関連する問題点は、輸入業者が材料の特徴を利用しているかにはないことを、差し当たり、指摘しておく。これは、一般的な特許法におけるように、損害の主張の問題であるかもしれないが、侵害そのものの問題ではない。その程度において、カナダの最高裁（上記注3）は正しい。

²² *Eva Willnegger*, Patents in the Food Sector, Baden Baden 2008, 154. とても興味深いことに、*Willnegger* 女史は、「物質のクレームは、遺伝子を導入されたグリホセート耐性の植物に得られた物を対象としたものではない。したがって、特許された方法

(3) 指令第9条における DNA 特許の保護の範囲の限定は、指令第8条（同条は、上述したような二重の性質により、常に DNA 特許に適用される。）が同様に限定的に解釈されないとすれば意味を失う。

(4) 上記の解釈との関係において多少戸惑いを感じるのは、一定の関係はあるにしても、「特徴」と「機能」という異なる用語が使われている点である。DNA 特許との関係においては、「機能」とは、ある特徴を発現する可能性を示すように思われる。すなわち、機能が存在しない限り、それらの特徴も発現し得ない。

これらのより優れた論拠によれば、輸入大豆の粉末は、生物学指令第8条及び同第9条のいずれの適用範囲にも該当しないことになる。

c) オランダの裁判所が欧州裁判所に諮問した第2の問題は、指令第9条と国内の特許法に基づく絶対的な物の保護との関係に関するものである。オランダの裁判所により諮問された問題に入る前に、DNA 特許に関する生物学指令第8条及び第9条の関係について明確にすることが必要であろう。この点は、既に上述したとおり、指令の不完全な国内特許法への編入により生じたものである。指令第8条による「生物学的材料」に関する保護は、同じ特徴を有する材料に限定されていた。他方、そのような限定は、伝統的な物の特許請求の範囲についてはされていない。もし、侵害行為が、生物学的な材料及び遺伝子情報を含む物の双方が特許請求の範囲とされているにもかかわらず、指令第8条及び第9条により侵害とは認められないとすれば、伝統的な物の保護が適用される余地はないというべきである。

6. 消尽及び指令第10条

モンサントにより種が流通におかれたという事実から、消尽が問題となる。特許の対象である種が、特許権者により、又はその同意に基づいて、商業的に使用されるときは、それらが再び同意なく栽培されることは正当化されない（指令の前文46。ただし、以下を参照。）。しかし、収穫された物の使用を特許権者が制限することはできない。そのことについては、い

により得られた物としての加工油の保護において重要なことは、独立の方法のクレームである請求項14である……」（160頁）。同女史の指摘は、指令第9条が適用されるかどうかとも関係する。

ろいろな理由付けがなされている²³。ある理由付けは、特許権者は既に最初に独占的な状態で流通においた段階で十分に対価を得ていることによるというものである²⁴。また、ある理由付けは、物が販売されたときの制限に基づくというものである。後の理由付けは、英国の裁判所により適用されたものであり²⁵、また日本においても同様である²⁶。それは、特許権者により、又はその同意に基づいて商業的な使用におかれた物の使用についての制限が、買主により「持ち帰られて (brought home)」いるかどうかによるとする。それは、通常は商品に注意書きがされるかどうかによるが、上述の英国の裁判所の判決は、「もちろん、そのメッセージが何らかの形で持ち帰られさえすれば、それが物自体に貼られていることは必要ではない」とする。本件においては、何も持ち帰られてはいないと思われるが、英国の訴訟において消尽の議論はされていない。最初の種がモンサントにより、いかなる制限もなく商業的な使用におかれながら、収穫された種をその後栽培することは(特許法の用語で言えば、新たな生産の準備に等しく)、もはや特許権者によるものとはいえず、その同意があるとするにはできないだろう。英国以外の欧州の加盟国の多くは、域内のみの消尽の原則を採用しており、欧州共同体の域内での流通に限り、他の共同体の加盟国への輸入が認められている²⁷。これは、特許に係る物の共同

²³ 概観については、*Christopher Heath*, *Legal Concepts of Exhaustion and Parallel Imports*, in: C. Heath (ed.), *Parallel Imports in Asia*, Kluwer Law International 2004, 13 を参照されたい。

²⁴ それは、実質的にはコーラーの原理であり、それは、特許権者が特許による独占の条件のもとに利益を得る機会是一次だけであるというものである (*Josef Kohler*, *Lehrbuch des deutschen Patentrechts*, Mannheim 1900, 441)。

²⁵ UK Patents Court, *Roussel Uclaf v. Hockley International*, 9 October 1995, [1996] RPC 441.

²⁶ Japanese Supreme Court, 1 July 1997, 29 IIC 334 [1998] - “BBS”.

²⁷ (地域的又は各国内)に限定された特許権の消尽の原理は、法律的に正当化されていないし、厳密に言えば、国際取引に対する乗り越えがたい障害である (Zurich District Court, 23 November 1998, 1999 GRUR Int. 555, 561)。著者は、一貫して、最初に流通におかれた国の特許権者が、本来は自由な市場において、独占的な条件のもとに商業化する機会を有していたという条件により、国際消尽が認められること

体の外部からの輸入を、特許権者による承諾のない限り、端的に侵害とするものである。生物工学指令第10条は、消尽を加盟国の域内における同意に基づく流通によるものとしている。しかし、これが英国の黙示の許諾の理論を排除するものかどうかは必ずしも明らかではない。商標指令 (Trade Mark Directive) の同様の規定においては、消尽は支持されていない²⁸。したがって、大豆の粉末が共同体の域内において特許権者の同意に基づいて商業的な使用におかれたときは、特許権者は、増殖のためにする場合を除き、さらに流通におくことを妨げることはできない²⁹。

本件の事案のような場合、すなわち、ごく微量に機能的に重要でない程度の不純物が輸入された物に含まれているような場合について、次のような別の見方が、スイスの立法者において、2009年7月1日法第9a条第4項の導入により考慮されている。すなわち、「特許権者が特許に係る物を欧州経済の域外において流通におき、又はそのような流通におくことに同意をしている場合において、特許の保護が物の機能的構成において二次的な重要性しか有しないときは、その物は商業的に輸入することができる。二次的な重要性は、特許権者がこれに反する確からしい理由を立証しない限り、推定される。」とされる。この規定は、確かに、本件のような事案に適合するものとして制定されたものではない。しかし、改良された分析方法のみにより特許権侵害を理由付けることができるような場合において、輸入された物が特許を受けるための根拠とされた有利な効果を示すものではないときは、この規定を適用することは有用である。

を提唱している (*Christopher Heath*, *Parallel Imports and International Trade*, 28 IIC 623 [1997]; *Christopher Heath*, *Harmonisation of International Patent Law?*, 39 IIC 210 [2008])。本件においては、種はモンサントにより流通におかれた。しかし、それは独占的な権利のもとに流通におかれたものではなく、独占的な条件のもとではない。そうだとすると、国際消尽は本件には適用されるべきではない。

²⁸ ECJ, case C-414/99 of 20 November 2001 - “Zino Davidoff”.

²⁹ それは、消尽の効果が、消費者の権利を制限する契約の定めにより変更されるかどうかという問題を避けている。契約的な制限が契約当事者の間においてのみ有効であるということとは離れて、指令第10条の強行法的性格から、それに反する、いかなる契約の条項も強制することはできないだろう。

7. 第11条—農業従事者及び畜産従事者の特権

本件は、生物工学指令第11条とは関係がない。これは農業従事者の特権（第1項）及び畜産従事者の特権（第2項）に係るものであり、特許権への重要な制限である。しかし、本件は、大豆の種を栽培した農業従事者による〔収穫された〕大豆の種の使用に関するものではない³⁰。

Ⅲ. 法的及び社会的な文脈における生物工学に関する発明の範囲

上述した分析によれば、大豆の粉末の輸入は、モンサントの特許権を、生物工学指令第8条及び第9条においても、それに対応する各国の特許法の規定においても、侵害するものではない。この点以外についても、本件は、いくつかの興味深い問題を提起している。

1. 遺伝子配列についての絶対的な物の保護

ここまで、本稿において、生物工学に関する発明が絶対的に保護されるか、用途に限定されるかという継続的になされている議論については、それほど詳細には論じなかった。上述した分析によれば、生物工学指令第8条及び第9条による保護は、生物工学材料の存在のみならず、物の特徴又は情報の機能の存在を求めている限りにおいて、用途に限定されている。同指令は、特許（又はそれに対応する請求項）が指令第8条又は第9条の適用範囲に入る場合において、侵害の疑いがかけられている物がその適用範囲外であれば、「伝統的」な絶対的な特許権の保護の原則により、それに対応する発明の特徴が認められないときでも、DNAが輸入された大豆の粉末に見いだされるというだけで侵害とするような方向性を認めるものではない。そして、指摘しておきたいことは、これらの「伝統的」な原則は、

³⁰ この例外は規則2100/94第14条を考慮したものであり、かなり複雑なものである。その規則は、多くの条件を付けており、かつある植物の種類に限定されている。そのため、同じ特許発明においても、農家の特許権は、特許を受けた配列が組み込まれた植物の種類により、適用されることもあれば、適用されないこともある。大豆は上記の規則第14条に挙げられていないが、セイヨウアブラナの種は挙げられている。

新しい化合物（遺伝子配列もまた化合物である。）が特徴の示唆がなくとも特許を受けることを認めているが、特許の保護は、特許がその技術分野に寄与している範囲に限定されるべきではないかという観点から疑問を投げかけられているということである³¹。ドイツ連邦通常裁判所の判事によれば、「絶対的な物の保護と欧州特許庁により繰り返し採用され、オランダ及び英国の裁判所においても採用されている見解との間にはある緊張関係があるが、ドイツの連邦通常裁判所における判断とは現時点においては一致していないもの—特許による保護は、発明が開示する、その技術分野の現状への寄与に限られるべきである」³²。言い換えれば、遺伝子配列の保護が用途に限定されていることは、絶対的な物の保護よりも、特許法の基本的な原理に添うものであろう。

2. TRIPSと生物工学指令

生物工学指令及びその解釈は、欧州共同体及びその加盟国の国際的な義務と一致しなければならない。オランダの上申書における第四の問題はTRIPS協定第27条及び第30条がどの程度関係するのかというものであるが、それは、この点に関するものである。TRIPS協定第27条は、特許の対象に関するものである。本件では特許がされているが、その特許の有効性については問題とされていない。同協定第27条は、差別のない特許権を享受す

³¹ *Horst-Peter Götting*, Kritische Bemerkungen zum absoluten Stoffschutz, GRUR 2009, 256, 259. *Rudolf Kraßer* (上記注19)によれば、「化合物の発明者は最初にそれを利用可能にしたということと、ある化合物を提供したことによる発明の効果がその意外な性質にあるということとは、矛盾するものである。この観点において、化合物を提供することにより、別の人がそのような性質を発見することを可能にただけでは十分ではない。まさしくそのような性質自体を発見することが必要である」(134頁)。

³² *Alfred Keukenschrijver*, Stoffschutz und Beschreibungserfordernis – Legt Art. 5(3) der Biotechnologie-Richtlinie eine Neubewertung nahe?, Festschrift für Tilmann, 2003, 475, 485. 国際的な比較について、*Doris Walter*, Harmonisierung und angemessene Anspruchsbreite bei der Gensequenzpatentierung, GRUR Int. 2007, 284 や、*Dieter Schneider & Doris Walter*, Ist der absolute Stoffschutz noch zu retten?, GRUR Int. 2007, 831, 838 がある。

ることに関するものである。それにもかかわらず、いったん特許を受けることができた後は、その特許権の範囲については何も定めていない。その範囲が全くなく、当初から保護が否定されたに等しいというような場合でない限り、TRIPS 協定第27条が、一定の範囲の保護を求めていること、例えば、絶対的な物の保護を求めていることの根拠となるとは言い難い。そのような根拠となるといえる場合にのみ、その例外がTRIPS 協定第30条の適用範囲に入るのか、それともオランダの裁判所が言及しているように、それ以外の規定の適用範囲に入るのかという点が問題となる。TRIPS 協定第28条は、その一方で、特許により与えられる権利に関する。その規定は、物及び方法の発明を認めるものであり、同意のない実施を制限する権利を認めている。しかし、この規定もまた、「TRIPS 協定は、発明の保護が及ぶ範囲が、それが開示されて、進歩性に基づくことにより、発明者が技術分野の水準に寄与した範囲を超えることを認めるものではない」³³。また、特許を受けることができた根拠とされた物の特徴を示さないような形態についてまで、保護を求めているものでもない。したがって、化合物又は配列の保護の特許明細書に開示されたその機能又は特徴に限定することは、化学分野一般における最初の医学的適応症及び二次的な医学的適応症の原則の適用であり、化合物については、次のように適用される。すなわち、最初に化合物を利用可能にした者は、その生産方法についての特許を受けることができる。その化合物の予想されない機能を発見した者は、その機能又は適応症について特許を受けることができる³⁴。結局、「このような考え方は、特許について認められる保護は、そこに記載された発明を開示することにより、その技術分野になされた技術的な寄与に一致すべきである。これは、特許明細書の記載から当業者が利用可能にされていない事項については、特許による独占は排除されるという一般的な法的原則に基づいている」³⁵。ここでもまた、同協定第30条を援用することは、用途に制限された保護を正当化するためには必要ではない。

³³ Rudolf KraBer (上記注19) 232頁。

³⁴ Rudolf KraBer (上記注19) 233頁。

³⁵ EPO, Decision T 431/91 of 9 March 1994, OJ EPO 1995, 188, point 2.2.1.

3. 遺伝的に変形された植物及び国際取引

緒論において、モンサントの特許技術を巡り、重大な社会的緊張が生じたことについては、既に言及した。UPOVは、その権利と例外とを適切に調整する体系を備えているが、植物種の開発についてのみならず、伝統的な農業構造に関する特別な要請として、収穫された種は繁殖のために再利用することができる(農業従事者の特権)との考え方を導入することを試みた。このような考え方は、特許権者がすべての生産行為について補償を求め、又は差止めを求めることができる特許法には見られないものである³⁶。したがって、食料の分野において遺伝子を変異させることと、それに対応して変異された物について特許による保護を期待することができれば、この分野における発展を刺激するであろう³⁷。しかし、それは、消費者と開発者との間の均衡を開発者の側にかかり偏らせている。モンサントによる訴訟が提起されたころは、特許制度への信頼が、1860年代以来、最低な状態にあり、アンチ・パテントへの動きが声高に唱えられていた³⁸。

³⁶ そして、権利者は、間違いなく、そのような権利を強制するであろう。すなわち、「我々は、農業問題の解決の進展のために多大な費用を投じている。そこでは、独自の生産物が開発されており、我々はその投資に見合うだけの保護を求めるであろう。我々の消費者は、単にそれを尊重すべきである。」(Hans Kast (CEO of BASF Plant Science) が取材を受けた際、繁殖用材料としての将来の使用のために収穫の一部を確保しておくことが農家の伝統的な権利ではないのかとの質問についてした回答) (Spiegel online, 29 April 2009, <http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,621695,00.html> (2009年8月15日現在))。生物学指令第11条は、農業従事者の特権が認められているわずかな数の植物に限定された支持をするものである。

³⁷ Eva Willneggerの議論(上記注22, 75~90頁)。

³⁸ その当時、経済学者が英国の特許制度の完全な放棄を提唱する中心的な役割を演じていた。すなわち、「特許を受けることができることにより『金銭欲をあおり』、詐欺的行為を引き起こし、人をして公衆に負担を課すような制度を追いかけるように刺激する。発明者間の議論及び紛争を巻き起こし、際限のない訴訟を呼び起こす……法の原則は、そのような帰結を正当化することはできない。」(the Economist 20 October 2005 editionからの引用)。ドイツにおいては、Böhmertは、1869年に書いているが、「特許は落ちるだけ熟しており、次第に人間の知恵の木の腐敗した果実とみなされるであろう。」(Die Erfindungspatente nach volkswirtschaftlichen Grundsätzen)。オランダでは、特許制度は、完全に撤廃されたことがあり、1911年に再導入された。

また、世論も特許制度の将来について激しく分かれていた³⁹。そして、法王さえも警告をする必要性を感じていた。結局、「豊かな国では、特に医療の領域において、知的財産権について、著しく硬直な主張をし、知識を保護することに過度の熱意が見られる」⁴⁰。特に欧州の知的財産の実現のための構造は、発展途上国により、正統な国際取引を著しく阻害するものとして攻撃を受けた⁴¹。国際取引の自由は、WTOにおける TRIPS 協定の対象であるが、生物工学指令の解釈にも関係するであろう。すなわち、もし、モンサントの立場が正しいとすれば、同様の事件が、モンサントがまだ対応特許による保護のないインドにおいて RR 種の販売を開始している綿の

より最近では、スウェーデンの「海賊党」(<http://sv.wikipedia.org/wiki/Piratpartiet>, 2009年8月15日現在)が2009年6月に投票の7.4パーセントを取得し、欧州議会に選出されたが、特許制度の撤廃を呼びかけていた。多数の書籍(*Adam Jaffe & Josh Lerner, Innovation and its Discontents*, Princeton 2004, *Michael Meurer, Patent Failure: How Judges, Bureaucrats and Lawyers put Innovators at Risk*, Princeton 2008)及び論稿(例えば、*Jan Brinkhof, Wishlist in the Area of Patents*, 35 IIC 407)が、現状の制度についての関心を示している。

³⁹ 欧州特許庁における極めて多様な意見については、“Scenarios for the Future”, Munich 2006を見よ。

⁴⁰ *Benedict XVI, Encyclica Caritas in Veritatis*, 2009, para. 22.

⁴¹ 特に批判が欧州国境検査規則1383/03第1条第1項(b)に対してされているが、その批判は、通過するだけの製品は欧州共同体に現実に入るおそれがあるときに始めて、対応する知的財産権の侵害となるにもかかわらず、その差押えの申立てをすることを権利者に認めている点についてされている (ECJ, C-281/05 of 9 November 2006 - “*Montex*”)。特に医薬品については、インドにおいて適法に製造され、(適法)にブラジルやアフリカにおいて使用されるにもかかわらず、留置された。その留置は、インドで製造され、バヌアツに向けられた医薬品 Amoxil の後発品について、フランクフルトの当局により2009年5月5日から4週間にわたりなされた。2007年には、通過する医薬品を留置した例が17件見られたが、そのいくつかは、ブラジルでの強制的な実施権の許諾に基づいて、ブラジルからの要請によりインドで製造されたものである。2009年2月3日及び4日の TRIPS 会議での2008年12月4日の500キログラムの Losartan の差押えについてのブラジルの意見を見よ。より詳しくは、*Henning Große Ruse Khan & Thomas Jaeger, Policing Patents Worldwide? EC Border Measures against transiting generic drugs under EC and WTO IP Regimes*, 40 IIC 502 [2009] を見よ。

輸入についても生じるであろう。保護された DNA の痕跡が、例えば、輸入されたジーンズやTシャツにおいて見られれば、特許権者がこれらの製品を商業的に製造し、販売している工場や店舗内に入り込むことを可能にするであろう。それは興味深くもあるが、若干、恐ろしいシナリオでもある。

そして、現代の特許制度のこのような欠陥のすべてが十分に議論され、説明されているわけではない。しかし、技術分野の現状についてなされた技術的寄与に相当し、それに限定されるという特許請求の範囲の解釈は、独占が認められるのは、発明者により社会に与えられた利益と一致すべきであるという当初の公式に再び適合させるための重要な一歩となるであろう。

[追 記]

係属中の欧州特許庁の事件 C-428/08 (本稿において分析したオランダの諮問に係る。)において、Menogozzi 欧州司法裁判所法務官の意見が2010年3月9日に公開されたが、その意見が確認していることは、絶対的な物の保護を遺伝子的発明に与えることは指令が意図していたことではないことと、この限度において、国内法は、この制限を除外することはできないということである。すなわち、「指令98/44の基礎とされている規制の本体は完全なものではなく、それが取り扱う分野に尽きているものと理解されなければならない。そこから推論されることは、その分野では、国内の立法により与えられる特許の保護の水準を、指令において与えられているよりも広汎なものとするとはできないということである」とする。